

EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA EN LA LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE

THE BIRTH OF THE TRADEMARK RIGHT IN NICARAGUAN LAW

MATI DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ ALFARO

Universidad de Alcalá

Recibido: 13/07/2017

Aceptado: 02/10/2017

Resumen: Este trabajo se aproxima al estudio de la configuración del nacimiento del derecho de marcas en la legislación nicaragüense, regulada por la Ley 380/2001, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. El análisis se centra en el nacimiento originario del derecho, por el que se reconocen derechos sobre la marca tanto a los titulares registrales como a los usuarios anteriores.

Palabras claves: Derecho de marcas, nacimiento del derecho, marcas registradas, marcas notorias, buena fe.

Abstract: *This paper approaches the study of the configuration of the birth of trademark law in Nicaraguan legislation, regulated by Law 380/2001, Trademark Law and other Distinctive Signs. The analysis focuses on the primary birth of the right, which recognizes trademark rights to registered owners as to previous users.*

Keywords: *Trademark law, birth of the right, registered trademarks, well-known trademarks, good faith.*

SUMARIO. 1. INTRODUCCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS ENTORNO AL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS. 2. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN ORIGINARIA DE DERECHOS SOBRE LA MARCA. 3. VÍAS PARA EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA EN LA LNM, MODELO MIXTO DIFERENCIADO. 3.1. Regulación del principio de prioridad registral en la LNM. 3.1.1. El derecho de exclusiva conferido por el registro de la marca. La concepción negativa del derecho de exclusiva en la LNM. 3.1.2. La protección de la marca registrada frente a la solicitud por terceros del registro de una nueva marca. 3.1.3. La protección del Signo Distintivo Notoriamente Conocido registrado frente a nuevas solicitudes de registro. 3.1.4. La legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad. 3.2. La protección de la marca ordinaria no registrada y usada de buena fe. 3.3. El nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia de su uso notorio en el mercado. 4. REFLEXIÓN FINAL. BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS ENTORNO AL NACIMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS

Antes de analizar el contenido de la Legislación nicaragüense en materia de marcas consideramos necesario hacer algunas precisiones en relación con el naci-

miento del derecho de marcas, entendido como el modo de acceder a la protección jurídica reservada al signo o medio empleado para la identificación de productos o servicios, respecto del cual debe distinguirse adquisición originaria y adquisición derivativa del derecho. La adquisición originaria conlleva el nacimiento *ex novo* del derecho, en cambio, la adquisición derivativa supone la transmisión de un derecho ya existente a través cualquiera de los negocios jurídicos reconocidos en las normas civiles (compraventa, donación, sucesión, etc.)¹.

La adquisición originaria de la marca con carácter general procede de su correspondiente registro, o bien, es el resultado de que el signo o medio empleado para la identificación de productos o servicios se haya utilizado en el mercado de forma intensa. En este sentido, el actual sistema de marcas de Nicaragua regulado por la Ley 380/2001², Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante, LNM), establece a lo largo de su articulado distintas disposiciones con las que se regulan las particularidades de estos modos de acceder a la protección del derecho sobre la marca, los cuales analizaremos a continuación.

En cuanto a la adquisición derivativa, como hemos apuntado, de conformidad con lo previsto en las normas civiles, la propiedad sobre los bienes puede adquirirse por ocupación, y la propiedad y demás derechos reales pueden ser adquiridos y transmitidos a terceros por virtud de la ley, por donación, por sucesión, por vía contractual mediante la tradición y por prescripción³. En este sentido, el derecho sobre la marca, a pesar de su carácter intangible, puede ser objeto de distintos negocios jurídicos a través de los cuales es posible adquirir o transferir la propiedad y el disfrute del derecho de exclusiva cuya tutela es inherente a la misma, de modo que quien originariamente haya adquirido el derecho sobre un determinado signo puede transferirlo a un tercero y este a su vez podrá hacer sucesivas transmisiones⁴.

No obstante, en lo que atañe a la adquisición derivativa de la marca es importante tener en cuenta que, dada la especial naturaleza de bien inmaterial que caracteriza a la marca, no todas las modalidades de adquisición de derechos previstas por las normas civiles son aplicables a la adquisición del derecho, tal es el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión, es decir, la adquisición de un derecho en virtud

¹ Vid. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Thompson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 115 y ss.

² Publicada en *La Gaceta D.O.*, núm. 70, de 16 de abril de 2001. Modificada por la Ley 580/2006, de 21 de marzo, Ley de reformas y adiciones a la Ley 380/2001, Ley de marcas y otros Signos Distintivos, publicada en *La Gaceta D.O.*, núm. 60, de 24 de marzo de 2006.

³ El Código Civil nicaragüense (en adelante, CCN) define a la propiedad en su art. 615: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa el derecho de gozar, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes”, y en virtud de ese derecho otorga a su titular la facultad de disponer libremente sobre sus bienes sin restricción alguna por venta, donación, testamentos o cualquiera otro título.

⁴ Vid. M. T. ORTUÑO BAEZA, “La cesión de la marca”, *RDM*, núm. 235, 2000, pp. 75 y ss.

del transcurso de un periodo de tiempo determinado cuando, además, concurren las condiciones previstas por la Ley⁵.

La usucapión conlleva el nacimiento de derechos como consecuencia de la posesión única y excluyente de un bien por una sola persona⁶, por tanto, los presupuestos de la usucapión se dan tan sólo en el campo de los bienes materiales, debido a que esta modalidad adquisitiva de derechos es contraria a la naturaleza de los bienes inmateriales, pues, por su carácter intangible los bienes inmateriales no son susceptibles de un señorío de hecho exclusivo, sino que admiten quedar bajo la tenencia efectiva de un número indefinido de personas que pueden disfrutarlo de modo simultáneo, y dicha particularidad constituye un serio obstáculo para que los bienes inmateriales puedan ser en rigor objeto de usucapión⁷.

La LNM regula algunas modalidades de adquisición derivativa del derecho sobre la marca, como puede verse en sus artículos 30 y 31 LNM, en los que se establece que el derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria para todos o parte de los productos o servicios para los que se encuentre inscrita o se haya solicitado el registro, con independencia de la transmisión de la empresa o de parte de ella⁸. Además, el artículo 32 LNM regula la posibilidad de que el titular de una marca registrada o en trámite de registro conceda a terceros licencias para usar la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente estudio centraremos el análisis en el contenido de las disposiciones que regulan su adquisición originaria, es decir, aquellas mediante las cuales se crean las facultades que permiten al titular de la marca tanto usar la marca de modo exclusivo en el mercado, como evitar que los terceros realicen cualquier conducta que pueda afectar ese derecho.

⁵ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 899 del CCN este periodo debe ser de dos años para las cosas muebles y el derecho sólo puede hacerse valer cuando la posesión del haya sido continua, pacífica y acompañada de buena fe y justo título, en esta norma no se contempla la prescripción adquisitiva extraordinaria para las cosas muebles. Por su parte, el párrafo segundo del art. 1955 establece un plazo de seis años para la prescripción adquisitiva extraordinaria.

⁶ Hay que hacer la salvedad que la posesión sólo puede ser conjunta en los casos de indivisión, sin embargo, la posesión conjunta de un solo bien supone que cada poseedor ostenta una cuota indivisa del mismo, por lo que se excluye la posibilidad de que cada poseedor pueda desarrollar simultáneamente una posesión plena sobre el conjunto, así aparece regulado en los arts. 1803 CCN.

⁷ Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 106-107. M. BOTANA AGRA, "En torno a la consolidación de la marca registrada. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 25 de noviembre de 1975)", *ADI*, t. III, 1976, p. 331. R. SÁNCHEZ ARISTI, "La posesión", en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Manual de Derecho Civil*, Madrid, 2005, p. 63. M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley...*, cit., pp. 120-121.

⁸ Antes de la vigencia de la LNM, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, Señales o Expresiones de Propaganda), suscrito el 1 de junio de 1968, *La Gaceta D.O.*, núm. 270, del 25 al 29 de noviembre de 1968 (en adelante, CCPPI) calificaba a las marcas como bienes inmuebles (art. 31 CCPPI), y establecía que, salvo que existiera una estipulación expresa en contrario, la enajenación de la empresa conllevaba también la de las marcas relacionadas con su giro, por lo que el adquiriente podía servirse de dichas marcas sin más restricciones que las contempladas en el contrato (art. 29 CCPPI).

2. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN ORIGINARIA DE DERECHOS SOBRE LA MARCA

La principal vía para el nacimiento originario del derecho sobre la marca es la que se apoya en el principio de prioridad registral, según el cual, el reconocimiento del derecho se basa únicamente en la realización de una inscripción ante las correspondientes autoridades de la Propiedad Industrial. A través de la inscripción el titular del signo adquiere el derecho a emplearlo en el mercado con carácter exclusivo y queda facultado para prohibir a terceros cualquier conducta que vulnere su derecho⁹. El registro tiene, por tanto, carácter constitutivo, por lo que resulta indiferente el uso previo del signo en el mercado, así, la inscripción registral no es un simple instrumento para declarar una realidad jurídica preexistente, sino que esa realidad nace a partir del momento en que el registro queda legalmente efectuado.

Por otro lado, la adquisición originaria del derecho sobre la marca puede basarse en el principio de prioridad en el uso, de acuerdo con este principio la adquisición originaria del derecho pertenece a quien lo ha utilizado por primera vez en el mercado para identificar sus productos o servicios, por lo que es el uso intenso en el mercado la condición en la que se cimienta el nacimiento del derecho.

El principio de adquisición por el uso se fundamenta en la idea de que previamente se ha establecido, por parte de los consumidores presentes en el mercado, una relación entre el signo y los productos o servicios que distinguen, relegando el registro del signo a un plano meramente declarativo y, como consecuencia de ello, el usuario anterior del signo goza de un derecho preferente sobre el titular registral posterior¹⁰.

En algunos sistemas de marcas este principio ha evolucionado, dando paso a un sistema de nacimiento del derecho en el que lo que se protege de modo preferente no es el simple uso anterior de la marca, sino un uso que desemboque en la notoriedad del signo en el mercado, es decir, que se trata de un uso extrarregistral que haya permitido que la marca disfrute de una intensa difusión y reconocimiento entre los consumidores habituales de los productos o servicios que identifica¹¹.

⁹ Cfr. art. 26 LNM.

¹⁰ Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 79. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Pamplona*, 2003, pág. 102.

¹¹ Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, cit., págs. 80-81, reconoce que el principio de prioridad en el uso y su variante de la notoriedad del signo concuerdan plenamente con la peculiar naturaleza de la marca como bien inmaterial, pues, la marca como bien inmaterial surge cuando la unión entre el signo, los productos o servicios efectuada por un empresario desata en la mente de los consumidores ciertas representaciones relativas al origen empresarial, la calidad y, en su caso, la buena fama de los correspondientes productos o servicios. Destaca que esta modalidad de nacimiento del derecho prevaleció en la etapa inicial del sistema de marcas, en el que la flexibilidad y el casuismo característico del principio de prioridad en el uso y la notoriedad eran fácilmente estimables y asumibles en una época anterior en que la actividad económica no había alcanzado el intenso desarrollo actual, pero, que esta opción ha perdido peso ante el inconveniente de la incertidumbre jurídica que acompaña al principio de la prioridad en el uso y la notoriedad.

Frente a los sistemas antes señalados, que podríamos calificar como puros, existe una tercera modalidad que constituye un sistema híbrido o mixto, en el que se combina el principio de inscripción registral con el de prioridad en el uso. Normalmente, en las normas de marcas que admiten el sistema mixto de nacimiento de la marca se armonizan ambos principios¹², pero, casi siempre prima uno de ellos, siendo lo más común que se imponga la inscripción registral, es decir, que el sistema mixto se encuentra dominado por el principio de prioridad del registro y, de modo indirecto, se da entrada al principio de prioridad en el uso, sin embargo, en estos casos los derechos del usuario suelen ser más limitados que los previstos para el titular registral.

La preponderancia del principio de prioridad registral en los sistemas mixtos se debe a que la inscripción registral garantiza una mayor seguridad jurídica, ya que la publicidad registral contribuye al control de los signos que se encuentran indisponibles, lo que evita que se otorguen indebidamente derechos a terceros sobre los mismos signos. En cambio, resulta más difícil determinar si existen o no marcas usadas previamente que puedan ser incompatibles con la marca posterior que se desea proteger, es decir, que las marcas no registradas no gozan de una presunción *iuris tantum* de validez y existencia¹³.

En este sentido, el sistema nicaragüense de marcas sigue un modelo mixto de nacimiento del derecho sobre la marca, en el que el registro tiene una posición relevante, pues, en la LNM se implanta un modelo en el que a la par de los derechos que nacen a partir de la inscripción se reconocen derechos, aunque en distinta medida, a los titulares de marcas no registradas. Además, hay que tener en cuenta que en este sistema la marca que nace como consecuencia del registro del signo está igualmente constreñida a su uso, que es lo que garantiza la supervivencia registral de la misma¹⁴.

¹² Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, “El nacimiento del Derecho sobre la marca”, *RDM*, núm. 102, 1966, pp. 189-190.

¹³ Vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 119. A. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, “La tutela de la marca no registrada. La experiencia italiana en materia de protección de la marca preusada en un ámbito local”, *RDM*, núm. 244, 2002, p. 830. J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 1447.

¹⁴ Cfr. sobre la obligación de uso de la marca registrada del art. 36 LNM. En la jurisprudencia española se ha insistido en la importancia del uso de la marca registrada, así, en la Sentencia de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986/6019), Sala Primera, caso “Johson’s Wax c. Persan”, el TS sostuvo que: “hay que dejar sentado que en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter “funcional” del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un “facere”, consistente en el uso obligatorio de la

En lo que respecta a la adquisición por el uso, el sistema nicaragüense de marcas protege al usuario en dos planos distintos, por un lado, concede derechos a todos los usuarios de buena fe y, por otro lado, otorga una serie de prerrogativas al titular del Signo Distintivo Notoriamente Conocido¹⁵ no registrado. Sin embargo, como veremos a continuación, la protección a estos dos tipos de uso es diferente, pues, el uso simple de buena fe se protege de un modo más restringido y su salvaguarda está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones que no se imponen al usuario de un signo que ha alcanzado notoriedad en el mercado.

3. VÍAS PARA EL NACIMIENTO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA EN LA LNM, MODELO MIXTOS DIFERENCIADO

Como ya hemos adelantado, la LNM recoge un sistema mixto de nacimiento del derecho sobre la marca, se trata de un modelo que reúne tres formas distintas de acceso a la protección otorgada a la marca, estableciéndose requisitos de desigual naturaleza en cada uno de los supuestos previstos y en el que, en principio, la debida inscripción del signo en el Registro de la Propiedad Intelectual (en adelante, RPI) constituye la vía más segura para demostrar y reivindicar la prioridad del derecho.

No obstante, a la par de la prioridad registral, la LNM admite otras dos modalidades de adquisición de derechos sobre la marca, ambas referidas al uso extraregistral del signo, pero distintas entre sí, tanto por los requisitos que deben concurrir para poder acceder a dicha protección, como por la extensión en que dicha protección es concedida en cada caso.

En primer lugar, la LNM reconoce el derecho sobre la marca a quienes han venido utilizando el signo de buena fe en el mercado nacional. En esta modalidad de nacimiento la buena fe del usuario constituye el requisito esencial para que se imponga la prioridad del signo anterior usado, incluso la protección del usuario de

marca registrada”. En el mismo sentido, la Sentencia de 22 de enero de 2000 (RJ 2000/60), Sala Primera, caso “Manolo El Cordobés”.

¹⁵ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 LNM, la definición de Signo Distintivo Notoriamente Conocido se aplica a la marca cuando el signo empleado en su representación “*sea conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*”. Los criterios para determinar la notoriedad de un signo distintivo y las acciones en su defensa se encuentran recogidos en los Capítulos XV y XVI, arts. 79-84 LNM, entre ellos destacan: el grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro del país; la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización del signo, dentro o fuera del país; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo, en el país o en el extranjero. El legislador nicaragüense ha previsto una protección ampliada para los signos notorios, protección que actúa frente a posibles actos que puedan suponer confusión o asociación, dilución de su fuerza distintiva o aprovechamiento injusto de su notoriedad, inclusive cuando se utilice el signo respecto a productos o servicios distintos a los que se aplique el signo notoriamente conocido, así, pues, la protección del signo distintivo notoriamente conocido actúa como prohibición de registro (art. 8. d) LNM), y como derecho de exclusiva conferido del titular registral para ejercer el *ius prohibendi* frente a terceros (art. 26.f) LNM).

buena fe puede desplegar sus efectos frente a quienes hayan registrado el signo con posterioridad, es decir, que esta clase de uso tendrá prioridad cuando sea el reflejo de un comportamiento leal en el mercado por parte del titular de la marca usada previamente.

El legislador nicaragüense no tiene en cuenta la intensidad del uso anterior, ni la notoriedad y reputación que el signo haya podido alcanzar como consecuencia del uso, por lo que un uso simple bastaría para reclamar la prioridad. Sin embargo, deberá quedar demostrado que el uso de la marca se ha efectuado con la convicción de que se trataba de un hecho lícito, justo y sin ánimo de causar perjuicio a un tercero o de aprovecharse de su esfuerzo. Además, el usuario tendrá que probar que ese uso se ha venido efectuando en el territorio nicaragüense, de modo que no sería posible invocar los derechos previstos por la LNM en virtud de un uso realizado en otro Estado¹⁶.

La protección del simple usuario de buena fe por parte del legislador nicaragüense plantea diversos cuestionamientos, puesto que la LNM no regula el ámbito o la extensión geográfica o temporal que se considera suficiente para que el usuario pueda reivindicar los derechos reconocidos por la Ley, lo cual pone en entredicho la seguridad jurídica del sistema registral que la propia LNM pretende garantizar.

La segunda modalidad de uso extrarregistral protegida por la LNM hace referencia a al uso del signo en el mercado que desemboca en la notoriedad de la marca, es decir, que la LNM establece una regulación particular encaminada a proteger a la marca no registrada que es conocida por el sector pertinente del público o por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional. A tales efectos debe tenerse en cuenta la definición de “Signo Distintivo Notoriamente Conocido”, establecida en el artículo 2 LNM:

“Aquel conocido por el sector pertinente del público o notoriamente conocido por los círculos empresariales en el país, o en el comercio internacional, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

Tal y como se desprende de esta definición, a diferencia del uso de buena fe al que nos hemos referido antes, el titular de un signo notoriamente conocido no registrado que quiera reivindicar la prioridad de la misma deberá demostrar el elevado nivel de conocimiento de la marca entre los sectores pertinentes del público (artículo 82 LNM)¹⁷, para ello, podrá alegar cualquier circunstancia que pueda resultar relevante y, en particular, aquellas que se refieren a la duración, amplitud o extensión

¹⁶ En este punto habrá que tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 LNM, también se entiende por uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

¹⁷ “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo los siguientes, entre otros:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo;

geográfica del conocimiento de la marca tanto dentro como fuera del territorio nicaragüense, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 80 LNM.

La principal diferencia que encontramos entre la protección del uso simple de buena fe y la del uso notorio es la que se refiere a su extensión geográfica, ya que para reivindicar la prioridad basada en el uso simple de buena fe basta con probar que la marca ha sido usada en el territorio nacional, en cambio, la notoriedad de una marca en un determinado sector del mercado es un fenómeno que puede producirse inclusive cuando la misma se ha empleado fuera del ámbito geográfico en el que se manifiesta esa notoriedad, es decir, que el legislador nicaragüense admite la posibilidad de que el uso a través del cual se ha conseguido la notoriedad del signo se haya efectuado en el territorio de otro Estado. En consecuencia, la LNM prohíbe en su artículo 81.2 LNM que se imponga como requisito para demostrar la notoriedad de un signo que el mismo se encuentre en uso o que haya sido usado en el comercio en el país.

Así, las cosas, en el sistema nicaragüense el derecho sobre la marca puede adquirirse por el registro del signo en el RPI, cumpliendo los requisitos previstos en la LNM¹⁸ y en su Reglamento, y a través del uso anterior del signo en el mercado, uso que puede ser simple, siempre que se haya hecho de buena fe y en el territorio nacional, o bien, un uso notorio que haya permitido que la marca adquiriera un elevado nivel de difusión entre los sectores relevantes presentes en el segmento del mercado al que pertenecen los productos o servicios identificados. De esta forma, la LNM implanta un nuevo modelo mixto de nacimiento del derecho que tiene sus bases en las disposiciones del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁹, pero delimita con mayor claridad los derechos que se atribuyen a cada uno de los supuestos de nacimiento del derecho, estableciendo una protección desigual pero ajustada a las circunstancias comprendidas en cada uno de los supuestos previstos.

3.1. Regulación del principio de prioridad registral en la LNM

El registro constituye la confirmación oficial de la inicial idoneidad de un signo para ser una marca. Así, mediante la inscripción del signo, la marca ingresa en el

b) las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo; y,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique el signo.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea generalmente conocido dentro de alguno de los sectores pertinentes”.

¹⁸ Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de Nicaragua, Decreto 83/2001, de 4 de septiembre, *La Gaceta D.O.*, núm. 183, de 27 de septiembre de 2001. Reformado por el Decreto 25/2012, de 20 de junio de 2012, *La Gaceta D.O.*, núm. 121, de 28 de Junio de 2012.

¹⁹ Al contrario de lo que ocurría en el CCPPI y en el Protocolo de modificación al mismo Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, Señales o Expresiones de Propaganda), suscrito el 30 de noviembre de 1994. Ratificado por Nicaragua por Decreto 17/1996, *La Gaceta D.O.*, núm. 247, de 30 de diciembre de 1996.

marco de los derechos, obligaciones y acciones que se atribuyen o, en su caso, imponen las normas que regulan el régimen del derecho de marcas.

La inscripción del signo no tiene un carácter estrictamente constitutivo, pues, pese a que su otorgamiento supone la superación de una serie de controles en relación con su idoneidad, es posible que una marca inscrita sea impugnada o reivindicada por terceros, pudiendo llegar incluso a ser anulada y con ella los derechos derivados del registro, es decir, que la inscripción de la marca no la hace inmune a futuros ataques que cuestionen su legitimidad²⁰.

Tampoco puede afirmarse que el registro de la marca tenga un papel meramente declarativo, ya que mediante la inscripción el órgano administrativo no sólo reconoce la existencia de un derecho preexistente sino que, además, su intervención tiene consecuencias vinculantes para todos los agentes económicos presentes en el mercado. A partir de la inscripción se genera una nueva situación jurídica para el titular del derecho, favoreciendo su participación en el mercado en condiciones de libre competencia.

En el actual sistema de marcas implantado por la LNM la prioridad registral como principio regulador del nacimiento del derecho sobre la marca no aparece enunciado de modo expreso²¹, sin embargo, del contenido de algunas disposiciones de la LNM se desprende que el legislador nicaragüense sitúa a la inscripción de la marca como uno de los principios que rige el nacimiento del derecho sobre la misma.

La exclusión en la LNM del reconocimiento expreso del principio de prioridad registral contribuye, en cierto modo, a aclarar que en el sistema nicaragüense la inscripción del signo en el RPI no es el único modo de obtener derechos sobre la marca, pues, la LNM afirma también el reconocimiento de derechos tanto a los titulares de marcas anteriores simplemente usadas, como a los de marcas notoriamente conocidas no registradas.

Así, pues, la LNM sistematiza tres modalidades de protección de los derechos de la marca registrada: la primera, regulada como el derecho de exclusiva que reconoce a su titular el derecho prioritario a utilizar la marca en el mercado para la identificación de sus propios productos o servicios, a la vez que le faculta para impedir tanto el uso comercial como no comercial del signo por parte de terceros sin su debida autorización²²; la segunda, como prohibición de registro, que impide el acceso de nuevos registros confundibles con el signo anterior protegido como marca registrada²³; y finalmente, en tercer lugar, se otorga al titular registral la facultad de solicitar

²⁰ El artículo 34 LNM establece que la nulidad del registro de una marca debe declararse por la autoridad judicial competente a solicitud de cualquier persona interesada, previa audiencia del titular del registro, cuando el registro se hubiese efectuado en contravención de las prohibiciones por razones intrínsecas y por derechos de terceros contempladas en los artículos 7 y 8 LNM.

²¹ Cfr. art. 17 CCPPI y art. 26 PM.

²² Cfr. arts. 26 LNM.

²³ Cfr. arts. 8. a) y b) LNM.

la nulidad²⁴ de cualquier registro que perjudique su derecho por haberse efectuado en violación de la Ley²⁵.

Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos al registro como vía para el nacimiento del derecho, las facultades que en virtud de este principio se conceden al titular de la marca son otorgadas con independencia de que se trate de marcas ordinarias, notorias o renombradas, siendo el único dato relevante para acceder a esta protección el hecho de que se encuentren debidamente inscritas en el correspondiente registro. No obstante, como ya hemos puesto de manifiesto, la LNM otorga una protección reforzada a los titulares de marcas notorias registradas en comparación con la prevista para las marcas ordinarias, limitando los efectos del principio de especialidad que rige al Derecho de marcas²⁶.

3.1.1. *El derecho de exclusiva conferido por el registro de la marca. La concepción negativa del derecho de exclusiva en la LNM*

En la LNM la protección de la marca registrada se manifiesta mediante el otorgamiento a su titular de un derecho de exclusiva. En primer lugar, en el artículo 26 LNM denominado “Derechos Exclusivos”, incluido en el Capítulo V “Contenido del Derecho conferido por el registro”, se establecen una serie de facultades reservadas al titular de la marca registrada. Estas facultades se configuran de modo negativo y suponen la posibilidad de que el titular registral de una marca impida una serie de conductas que puedan afectar a su derecho.

²⁴ Cfr. arts. 34 LNM.

²⁵ La LNM además prevé la posibilidad de emprender acciones por infracción de derechos, entre las que se encuentran, la reivindicación del Derecho al registro y la acción por infracción, al mismo tiempo, establece un régimen de medidas que pueden solicitarse en ámbito de la acción por infracción y prevé un sistema de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (arts. 96-99 LNM). Por otro lado, regula una acción contra delitos tipificados (art. 103 LNM) y un régimen específico de Competencia Desleal, el cual se encuentra recogido en el Capítulo XXII, arts. 104-107 LNM.

²⁶ La existencia en el tráfico económico de una gran diversidad de productos y servicios obliga a fijar ciertos límites respecto a la aplicación del criterio en base al cual se deberá considerar que la marca tiene capacidad para distinguir. Estos límites se encuentran comprendidos en la llamada “regla de la especialidad”, que supone que la aptitud distintiva vincula al signo o medio empleado con un producto o servicio en concreto, esto significa que la marca sirve, con carácter general, para diferenciarlos de aquellos que sean iguales o semejantes y no frente a cualesquiera de los productos o servicios presentes en el tráfico económico. Sin embargo, cuando la marca ha adquirido un mayor grado de difusión y conocimiento entre el público en general, debe ser protegido incluso frente a signos iguales o semejantes, empleados o solicitados para distinguir productos o servicios distintos de los diferenciados por la marca notoria, esto se debe a que su amplio grado de conocimiento entre el público de los consumidores hace que aumenten de un modo considerable las posibilidades de confusión o engaño. En la doctrina C. GONZÁLEZ-BUENO, *Marcas notorias y marcas renombradas en la Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005, pp. 146-147, como señala este autor, el legislador de 2001 ha premiado a los titulares de las marcas notorias registradas con el reconocimiento de un régimen de protección reforzada, lo que se traduce, esencialmente, en la posibilidad de derogar singularmente un principio básico de especialidad que rige el Derecho de marcas.

Desde nuestro punto de vista, la LNM establece una regulación insuficiente del derecho de exclusiva, pues, el reconocimiento de la vertiente positiva del mismo, como derecho exclusivo de uso a favor de su titular, conlleva un fortalecimiento de la posición jurídica, no se trata de un mero reflejo del aspecto negativo o *ius prohibendi*, sino que la dimensión positiva del derecho tiene entidad propia y su reconocimiento conlleva consecuencias jurídicas importantes²⁷, ya que es a través de ésta que el titular de la marca queda autorizado para utilizarla en sus productos o servicios, sin incurrir en riesgos de violar los derechos de terceros²⁸.

Pese a su importancia, el legislador nicaragüense ha excluido la mención de la dimensión positiva del derecho de exclusiva, de modo que el párrafo primero del artículo 26 LNM²⁹ se limita a señalar que:

“El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idéntico o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios prote-

²⁷ Entre las consecuencias que tiene el reconocimiento del derecho positivo de uso de la marca podemos mencionar, por ejemplo, que no es posible condenar a la indemnización por daños y perjuicios al titular de una marca registrada anulable, puesto que el uso del signo en el mercado constituye el reflejo del ejercicio de un derecho legitimado por la propia Ley. En todo caso, la acción de violación sólo podría ejercitarse una vez obtenida la correspondiente declaración de nulidad del registro y únicamente puede quedar circunscrita a la acción de cesación, pero, en ningún caso los daños y perjuicios ocasionados podrían ser indemnizados en base al principio *qui suo iure utitur, neminem laedit*, el cual encierra la idea de que el ejercicio de cualquier derecho no reconoce límite alguno, ni siquiera el de la posible lesión a terceros. *Vid.* al respecto A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 138.

²⁸ En este sentido, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado...*, cit., p. 436, subraya que: “[...] el derecho positivo de usar la marca es un mecanismo a través del cual el titular de la marca puede conseguir importantes objetivos. Así, al estar garantizada jurídicamente la utilización de la marca, el titular puede poner en práctica una política de intenso uso comercial y publicitario con el fin de dotar a la marca de notoriedad e incluso de renombre, Y en la esfera jurídica, es indudable que el ejercicio de la facultad positiva de usar la marca es justamente lo que hace posible que el titular pueda cumplir la carga legal del uso de la marca para, de este modo, eludir las sanciones conectadas con la inobservancia de la carga”. En el mismo sentido, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Introducción...*, cit., p. 138, destaca la importancia del aspecto positivo del derecho de exclusiva porque permite al titular utilizar la marca en el tráfico económico para identificar los productos o servicios para los que ha sido concedida, lo que implica que al emplearla su titular está actuando legalmente.

²⁹ Modificado por la Ley 580/2006 para adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 15.2.3 CAFTA-DR “Cada Parte establecerá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión”.

gidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar una probabilidad de confusión”.

De acuerdo con esta misma disposición, se instituye una presunción de confusión en los casos en los que exista una doble identidad entre el signo registrado y el signo de tercero y los productos o servicios que estos identifican. Además, la norma faculta al titular de la marca registrada para ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien infrinja su derecho³⁰.

El artículo 26 LNM prevé una protección general para las marcas registradas, lo que podría interpretarse en el sentido de que su contenido es aplicable indistintamente a las marcas registradas ordinarias como a las notorias. Sin embargo, de entenderse de este modo nos encontraríamos ante una redundancia de la norma, puesto que el legislador nicaragüense ha optado por establecer un régimen particular para las marcas que gozan de notoriedad, el cual se encuentra regulado en los Capítulos XV y XVI de la LNM, en el que se reúnen bajo la figura del “Signo Distintivo Notoriamente Conocido” a las marcas notorias registradas o no registradas, entre las disposiciones que se incluyen en este régimen figura una remisión del artículo 83 LNM por la que se autoriza la aplicación a las marcas notorias de la protección contenida en el artículo 26 LNM. Por tanto, es posible afirmar que, tal y como se ha concebido por el legislador nicaragüense, la aplicación de la protección contenida en el artículo 26 LNM se reserva a las marcas ordinarias registradas, pero se hace extensiva las marcas que gozan de notoriedad (registradas o no), por la remisión del artículo 83 LNM.

3.1.2. La protección de la marca registrada frente a la solicitud por terceros del registro de una nueva marca

La LNM establece dos supuestos de protección para las marcas ordinarias anteriores registradas o en trámite de registro, a través de las cuales se les protege frente a las solicitudes de registro realizadas por terceros que puedan afectar su derecho³¹. Así, la LNM considera inadmisibile el registro como marca cuando:

“a) El signo es idéntico a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios.

b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o

³⁰ En cuanto a lo dispuesto en el artículo 26 LNM respecto a la facultad que se atribuye al titular de una marca registrada para emprender ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien vulnere su derecho, la LNM regula en sus artículos 97 y 98 la acción y las medidas por infracción de derechos que corresponden al titular de cualquier derecho protegido en virtud de la misma.

³¹ En relación con la protección de la marca registrada en el Derecho español puede verse A. POSADAS MARTÍNEZ, “La solicitud de marca efectuada con mala fe: una revisión del principio de buena fe registral y de las situaciones de hecho protegidas en el ordenamiento marcario español y comunitario”, *La Ley*, núm. 6, 2014, pp. 66-82.

diferentes productos o servicios, si su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca”.

Ambas disposiciones cierran el acceso al Registro a cualquier signo idéntico o semejante a la marca anterior registrada o en trámite de registro, no obstante, de acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 8 LNM esta protección se circunscribe a los mismos productos o servicios. En cambio, la prohibición de la letra b) del artículo 8 LNM plantea la posibilidad de que la prohibición comprenda a productos o servicios iguales o diferentes, siempre que exista la posibilidad de que su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con dicha marca³², es decir, que en caso de demostrarse la existencia de alguno de estos riesgos para la marca anterior registrada o en trámite de registro la prohibición de registro de signos idénticos o semejantes dejaría sin efectos los límites propios de la regla de la especialidad.

Cabe resaltar que pese a tratarse de prohibiciones relativas de registro, que persiguen proteger los derechos anteriores de terceros, el legislador nicaragüense ha previsto en el artículo 18 LNM que su examen y la correspondiente oposición, en su caso, correspondan al RPI y no al titular anterior del derecho³³. Por tanto, es el Registrador quien debe verificar que la nueva solicitud no está incurso en alguna de las mencionadas prohibiciones por existir algún registro concedido o solicitado anteriormente en el país y, en caso de que lo estuviere, éste es quien deberá notificar al solicitante la denegación de la solicitud por medio de resolución motivada, indicándole las razones de la objeción.

No obstante, entendemos que lo dispuesto en el artículo 18 LNM no priva al titular registral de la posibilidad de ejercitar la oposición al registro por cuenta propia o de instar al Registrador a denegar la inscripción, por ejemplo, cuando tuviere noticia de la presentación de alguna solicitud que pudiera vulnerar su derecho, como lo haría cualquier persona interesada si se tratase de alguna de las restantes prohibiciones recogidas en el artículo 8 LNM.

Además, en la LNM la protección que se procura a la marca ordinaria registrada anterior mediante las prohibiciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 8 LNM debe ser garantizada por el RPI, que es el órgano encargado de examinar que la solicitud del nuevo registro no entra en colisión con los derechos consagrados en dichas prohibiciones y, en su caso, es quien debe efectuar la oposición.

3.1.3. La protección del Signo Distintivo Notoriamente Conocido registrado frente a nuevas solicitudes de registro

En lo que respecta a la protección de la marca notoria registrada la LNM prevé un supuesto específico para el “Signo Distintivo Notoriamente Conocido”, se trata

³² Cfr. letras a) y b) del art. 8 LNM.

³³ Cabe advertir que las prohibiciones de las letras a) y b) del artículo 8 LNM son los únicos supuestos de prohibiciones por derechos de terceros en los que se contempla el examen de oficio de la solicitud por parte del Registro, en todos los demás casos la oposición deberá ser presentada por el titular del derecho que pudiera verse vulnerado por la marca cuyo registro se solicita.

de la prohibición de registro contenida en la letra d) del artículo 8 LNM, por medio de la cual se considera inadmisibles una marca cuando:

“d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas ordinarias anteriores, esta prohibición recoge más supuestos de exclusión, puesto que no sólo quedarían fuera del registro los signos iguales o semejantes a la marca notoria anterior, sino cualquier forma de representación de la misma a través de su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial, ello se debe a que el Legislador aprecia un mayor riesgo de asociación o confusión debido al alto nivel de conocimiento del signo por parte del público presente en el mercado, aun cuando no se trate de la reproducción exacta del mismo.

La protección a la que se refiere la letra d) del artículo 8 LNM se aplica con independencia de la clase de productos o servicios para los que se solicite la nueva marca, siempre que concurra alguna de las circunstancias mencionadas por la norma, como son el riesgo de confusión o asociación; el riesgo de que la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario de la marca notoria anterior se vea mermado; o que el registro de la nueva marca pueda conllevar un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Es importante no que perder de vista que la figura del Signo Distintivo Notoriamente Conocido comprende tanto a las marcas notorias registradas como las no registradas, por tanto, esa unificación de la notoriedad en el sistema nicaragüense conlleva que el derecho sobre la marca que nazca en virtud del registro de una marca notoria sea equivalente al que se atribuye a las marcas notorias no registradas, como comprobaremos más adelante al analizar con detenimiento el contenido del nacimiento del derecho por razón del uso notorio en la LNM.

Es evidente que en la LNM la notoriedad de la marca redundará en beneficio para su titular, ya que se busca favorecer su protección y tutela, por lo que con independencia del sentido e interpretación que se haga del alcance de los parámetros establecidos en ellas como requisitos para el acceso a la protección, nunca estos requisitos pueden resultar más gravosos que aquellos a los que se somete a las marcas ordinarias.

En este punto hay que destacar que la LNM fija criterios para la aplicación de la protección reforzada, como es el aprovechamiento injusto (o indebido) y la dilución o menoscabo del carácter distintivo, del valor comercial y publicitario de la notoriedad o el renombre de la marca anterior registrada³⁴.

³⁴ La marca notoria y renombrada y los productos o servicios que ésta identifica gozan de una imagen positiva entre el público del mercado, esta percepción positiva del signo constituye

El principio por el que se rige la protección de las marcas que gozan de notoriedad es que debe ser más extensa que la dispuesta para las marcas ordinarias o, como mínimo, los requisitos para su otorgamiento deben ser igual de estrictos que los previstos para la marca ordinaria, como es que el hecho que exista un riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca registrada anterior, cuando aquella se solicite para la misma clase de productos o servicios.

Por tanto, el titular de la marca notoria o renombrada estaría facultado para oponerse al registro del signo solicitado que sea igual o semejante a su marca cuando, además, se solicite para la misma clase de productos o servicios y exista riesgo de confusión o asociación con la marca anterior, tal y como prevé el artículo 8.b) LNM. Ello significa que el régimen privilegiado previsto a favor de las marcas que gozan de notoriedad actúa como un refuerzo o complemento del régimen general, sin inhabilitar los efectos de éste, admitiéndose la posibilidad de que el titular de la marca notoria o renombrada registrada haga uso de cualquiera de las dos vías para defender su derecho en razón de las circunstancias del caso³⁵.

En consecuencia, nos encontramos con que esta norma redundante al incluir en la letra d) del artículo 8 LNM una protección para el Signo Distintivo Notoriamente Conocido de la que ya se le había dotado, por constituir ésta la norma general de protección aplicable a cualquier marca registrada anterior (ordinaria o notoria), esta redundancia se vuelve más pronunciada, si cabe, por el hecho de que la prohibición prevista en la letra b) del artículo 8 LNM no sólo protege a la marca registrada anterior frente a nuevas solicitudes de registro cuando se trata de los mismos productos o servicios, sino que en caso de existir un riesgo de confusión o asociación con la marca anterior la prohibición podría alcanzar a signos solicitados para distinguir productos o servicios diferentes. No obstante, hay que tener en cuenta que la protección contenida en la prohibición del artículo 8.b) sólo ampara a marcas registradas, por lo que no pueden acogerse a la misma los usuarios de marcas cuya notoriedad derive

una ventaja competitiva para su titular dado el potencial publicitario inherente a la marca, ello confiere a los terceros un interés de aprovecharse de ese valor comercial que estas marcas facilitan, ese aprovechamiento puede acarrear un perjuicio para la marca anterior, con independencia de que se emplee para productos distintos a aquellos para los cuales ha sido registrada, reduciendo su atractivo e influyendo de un modo negativo en la apreciación del público, por tanto, la proliferación de marcas parásitas aunque no degraden la marca de origen, son tan numerosas que la privan de su carácter distintivo y de su capacidad de impacto. *Vid.* en este sentido, el apartado 107 de la Resolución del EUIPO de 25 de abril de 2001, Sala Tercera de Recurso, asunto R 283/1999-3, caso “Hollywood” señala que: “Las ventajas que el derecho exclusivo sobre la marca confiere a su titular pueden incluir el poder que tiene la marca para incitar a la compra de los productos para los cuales ha sido registrada. Este poder también podría verse dañado por el hecho de que otras personas, distintas del propietario, utilicen la marca o un signo similar para productos distintos a aquellos para los cuales ha sido registrada. Este daño podría consistir en el hecho de que la marca, debido a la pérdida de su carácter exclusivo, ya no pueda provocar en el público una asociación inmediata con los productos para los cuales ha sido registrada y utilizada. Este otro empleo, por lo tanto, puede perjudicar al titular de la marca”.

³⁵ *Vid.* C. GONZÁLEZ-BUENO, *Marcas notorias...*, cit., p. 167.

del uso del signo en el mercado, de conformidad con lo previsto por el artículo 81 LNM.

Así las cosas, el supuesto de prohibición previsto en la letra d) del artículo 8 LNM, por el que se cierra el acceso al registro a signos iguales o semejantes a la marca notoria cuando existe riesgo de confusión o asociación con ésta, no constituye de ninguna forma una modalidad reforzada o privilegiada de protección de la notoriedad en el caso de las marcas notorias registradas, pues, no es más que una reproducción del régimen general de protección, con excepción de los supuestos específicos en que pueda demostrarse la existencia de riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario o, en su caso, el aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo notoriamente conocido.

3.1.4. La legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad

La acción de nulidad constituye la tercera manifestación del derecho otorgado a las marcas registradas, en la legislación nicaragüense la nulidad aparece contemplada en el Capítulo VII de la LNM como una de las formas de terminación del registro, a través de esta figura se establece un mecanismo a favor de los titulares de derechos prioritarios para hacer valer sus derechos frente a cualquier registro posterior que los vulnere.

La protección de la marca registrada también se concreta en la LNM mediante el otorgamiento de la legitimación a su titular para emprender la acción de nulidad en contra de cualquier marca que se haya inscrito con posterioridad, cuando este registro se hubiese efectuado en violación de las prohibiciones contempladas en las letras a) y b) del artículo 8 LNM, en el caso de las marcas registradas ordinarias, o bien, de lo dispuesto en la letra d) del mismo artículo 8 LNM, en el caso de marcas notorias anteriores registradas.

En virtud de esta legitimación el titular del registro de la marca anterior puede hacer efectiva su potestad de impugnar cualquier registro que, habiéndose efectuado de modo irregular, pudiese afectar a su propio derecho, tal y como aparece previsto en el artículo 34 LNM. En consecuencia, esta norma contempla como forma de terminación del registro de una marca el hecho de que se declare por la autoridad judicial competente³⁶, a solicitud de cualquier persona interesada, la nulidad de la marca posterior inscrita indebidamente. Sin embargo, para que la acción de nulidad sea procedente es necesario que los motivos en los que se apoya la solicitud de nulidad sean aplicables al momento de resolverse la acción.

En lo que respecta a la declaración de nulidad, al contrario de lo que ocurre con la defensa de la marca ordinaria registrada en fase de registro, la acción de nulidad motivada por un registro efectuado en infracción de las letras a) y b) del artículo 8

³⁶ La potestad para revisar la situación de la marca impugnada sólo se atribuye a la autoridad judicial, por lo que el RPI que es quien concedió el registro queda excluido de la posibilidad de volver a analizar los posibles fallos que se hayan cometido en la concesión de la marca posterior impugnada.

LNM debe ser promovida a solicitud de la parte interesada y no de oficio, es decir, que es el titular de la marca registrada anterior, o en su caso el solicitante anterior de la inscripción, quien debe demandar ante la autoridad judicial competente la declaración de nulidad del registro indebidamente efectuado.

La solicitud de nulidad podrá ser interpuesta por el titular de la marca registrada anterior como defensa o por vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada³⁷, para ello, el titular de la marca registrada o en trámite de registro dispone de un plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se hubiese efectuado el registro impugnado. Así las cosas, la acción de nulidad y la facultad para ejercitarla prescribirán si el titular de la marca anterior no las hace valer dentro del término fijado por la Ley³⁸, por lo que deberá actuar con diligencia a fin de verificar la existencia de cualquier registro posterior que pudiera haberse inscrito en contra de su derecho prioritario³⁹.

El plazo de cinco años estipulado por la LNM para el ejercicio de la acción de nulidad en los supuestos de infracción de las prohibiciones del artículo 8 LNM, no será tenido en cuenta cuando el registro que se pretende impugnar se hubiese hecho de mala fe, por tanto, en estos casos la acción de nulidad será imprescriptible. Así pues, la mala fe del titular de la marca posterior constituye un elemento de singular importancia hasta el punto de que rompe el principio general de temporalidad que rige el ejercicio de la acción de nulidad.

También es necesario tener en cuenta que la buena fe es un principio que se presume siempre⁴⁰, por tanto, si el titular anterior de la marca registrada alega la

³⁷ Cfr. sobre las acciones por infracción de derechos sobre la marca las disposiciones del Capítulo XXI de la LNM, arts. 96-103.

³⁸ Vid. C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995, pp. 331-332, señala que la caducidad por tolerancia se apoya en dos actitudes antitéticas del titular de la marca anterior y del titular de la marca posterior, por un lado, el titular de la marca anterior observa una conducta pasiva de tolerancia, mientras que, por otro lado, el titular de la marca posterior desarrolla una conducta activa al usar y promocionar su marca en el tráfico económico. Sin embargo, la caducidad por tolerancia no provoca la consolidación de la marca posterior, sino que solamente confiere a su titular la potestad de entablar una excepción que paraliza el ejercicio intempestivo de las acciones del titular de la marca anterior que toleró el uso de la marca del demandado.

³⁹ Una vez transcurrido el término fijado por el art. 34 LNM, el titular de la marca anterior ya no dispondrá de la acción de nulidad como vía para defender su derecho, por lo que quedaría admitida la convivencia en el mercado de signos iguales o semejantes incluso para la misma clase de productos o servicios, sin perjuicio de que el titular de la marca anterior pueda solicitar, mediante la acción contra actos de competencia desleal, la declaración del carácter ilícito del uso de la marca posterior conforme a lo dispuesto en los arts. 105.g) y 106 LNM.

⁴⁰ Cfr. art. 891 CCN: “La buena fe es sólo necesaria en el momento de la adquisición y se presume siempre”. Vid. J. FRAMINÁN SANTAS, *La nulidad de la marca solicitada de mala fe*, Madrid, 2007, págs. 84-85, se refiere a los requisitos de la mala fe y los clasifica en requisitos objetivos y subjetivos, así, incluye dentro de los requisitos objetivos a la doble identidad (similitud de signos en conflicto y de los productos o servicios) y a la existencia de riesgo de confusión y, por otro lado, considera como requisito subjetivo de la mala fe que el titular de la marca posterior tenga conocimiento de la existencia de la marca anterior, sin que estime preciso que al solicitar el registro

mala fe del titular de la marca posterior como fundamento de la imprescriptibilidad de su derecho a interponer la acción de nulidad, antes deberá acreditar los actos que demuestren la mala fe invocada, *vgr.* probando que el demandado registró el signo teniendo conocimiento de la preexistencia de su marca con el fin de generar confusión en el mercado respecto de ésta⁴¹.

En cualquier caso, la declaración de nulidad del registro posterior podrá ser total o parcial, de modo que si el motivo de nulidad sólo afecta a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca posterior se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, eliminándose de la lista respectiva en el registro de la marca y subsistiendo la marca para todos aquellos productos o servicios a los que no hubiere alcanzado el motivo en que se funda la nulidad. Si por el contrario, todos los productos o servicios para los que la marca posterior está registrada se encuentran afectados por la circunstancia que ha motivado la solicitud de nulidad, el registro deberá cancelarse en su totalidad dejando de existir la marca.

Para finalizar el análisis de este punto, nos parece importante hacer referencia a la modificación introducida por la Ley 580/2006, que afecta de modo indirecto las disposiciones relativas a la legitimación del titular registral para solicitar la nulidad de la marca posterior. El párrafo segundo del artículo 36 LNM, conforme a la redacción de la Ley 380/2001, autorizaba al titular de la marca posterior cuya nulidad hubiese sido solicitada, para pedir, por vía de excepción, la cancelación por falta de uso del registro de la marca anterior del demandante, para que esta excepción pudiera prosperar debía quedar demostrado que el signo no había sido puesto en uso por su titular durante los tres años ininterrumpidos precedentes a la fecha en que se hubiese solicitado la cancelación⁴².

De modo que, en principio, la LNM concebía la acción de nulidad como una facultad de quienes habían cumplido efectivamente con la obligación de utilizar la

su conducta sea dolosa. En este sentido, la sentencia del TS, Sala Primera, de 2 de diciembre de 1999, (RJ 1999/8531), caso “Fiat”, se refiere a la mala fe subjetiva como aquella en la que destacan los elementos psicológicos, lo que en materia de signos distintivos debe entenderse en el sentido de conciencia o ignorancia no excusable de la irregularidad de la solicitud, por incidir en infracción de alguna de las prohibiciones relativas, mientras que la mala fe objetiva es la actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas. Véase también T. GARCÍA SEDANO, “El concepto de mala fe y Ley de Marcas”, *Práctica de Tribunales*, núm. 115, 2015, pp. 1 y ss.

⁴¹ En la sentencia del TS, Sala Primera, de 22 de junio de 1995, (RJ 1995/4978), caso “Ramón José V. M. c. Teresa A. G.”, el TS sostiene que la buena o la mala fe consiste: “en un concepto jurídico, apoyado en la valoración de las conductas que se deducen de unos hechos”, que en la buena fe ha de tenerse presente que su concurrencia se presume, de manera que la carga de la prueba sobre los hechos incumbe a quien la niega, mediante la acreditación de actos que demuestren la mala fe”. En el mismo sentido, la sentencia del TS, Sala Primera, de 2 de diciembre de 1999, (RJ 1999/8531), caso “Fiat”.

⁴² La cancelación del registro sólo puede solicitarse respecto de marcas anteriores cuya inscripción tenga al menos tres años de antigüedad, y de acuerdo con el art. 39 LNM la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular.

marca⁴³, por tanto, si la falta de uso de la marca anterior era probada, el titular de la marca podía no sólo evitar la anulación de su propia marca sino que, además, conseguía la eliminación total o parcial del registro de la marca anterior, pasando a ostentar una situación jurídica prioritaria.

Pero, como ya apuntamos, la Ley 580/2006 introdujo a través de su artículo 6 una modificación en el párrafo segundo del artículo 36 LNM, restringiendo la solicitud de cancelación por falta de uso a un recurso del solicitante de la marca posterior que puede ser alegado al contestar la objeción al registro presentada por un tercero, o en un procedimiento de oposición al mismo, por tanto, ha quedado eliminada la referencia que contenía esta norma sobre la posibilidad de alegar la excepción por falta de uso en la acción de nulidad.

A pesar de que la nueva redacción del artículo 36 LNM no se refiera expresamente a la posibilidad de invocar la excepción de falta de uso en el procedimiento de nulidad de la marca, desde nuestro punto de vista, el titular de la marca posterior no ha sido desprovisto por la LNM de dicha facultad, puesto que la obligación de uso persiste, de modo que, la solicitud de cancelación del registro de una marca posterior puede ser presentada por cualquier persona interesada con independencia de que sea parte o no de un procedimiento de nulidad y deberá ser resuelta por la autoridad competente en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 36 LNM.

Por tanto, el resultado de la acción de nulidad podría verse afectado si en el transcurso del procedimiento se suscita una solicitud de cancelación del registro por falta de uso contra la marca anterior⁴⁴, por lo que la LNM sólo podría garantizar el

⁴³ El fundamento de la obligación de uso de la marca registrada radica en que la marca sirve para diferenciar productos o servicios en el mercado, por tanto, la marca no existe realmente hasta que no se introduce en el tráfico económico y es aprehendida por los consumidores presentes en el mismo. A. CASADO CERVIÑO, “La marca comunitaria: un signo empresarial a usar en el mercado”, *GJCEE*, serie D-28, octubre 1997, p. 192. En la LNM no sólo se configura el uso de la marca en el mercado como una obligación del titular que le garantiza la conservación de sus derechos, antes que una obligación, el uso de la marca con fines comerciales se establece como un derecho de exclusiva del titular (artículo 27 LNM). En la jurisprudencia española se ha insistido en la importancia del uso de la marca registrada, así, en la Sentencia de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986/6019), Sala Primera, caso “Johson’s Wax c. Persan”, el TS sostuvo que: “*hay que dejar sentado que en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter “funcional” del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un “facere”, consistente en el uso obligatorio de la marca registrada*”. En el mismo sentido, la Sentencia de 22 de enero de 2000 (RJ 2000/60), Sala Primera, caso “Manolo El Cordobés”.

⁴⁴ Sobre la cancelación del registro por falta de uso véase el art. 36 LNM.

derecho del titular anterior cuando éste haya hecho un uso efectivo y real en el mercado de la marca cuya protección reivindica. No obstante, la cancelación de la marca anterior registrada dependerá siempre de que sea solicitada oportunamente por la persona interesada, que en el caso de la acción de nulidad es el titular de la marca posterior cuya nulidad se discute.

3.2. La protección de la marca ordinaria no registrada y usada de buena fe

El uso de una marca de buena fe en el territorio nacional se constituye como una de las vías para el nacimiento de derechos sobre la marca, ya que la LNM reconoce en su artículo 8.i) el derecho del simple usuario anterior para oponerse al registro de cualquier signo idéntico o similar a su marca, cuando se solicite para identificar los mismos productos o servicios. La LNM establece que dicho uso debe hacerse de buena fe, circunstancia que, como ya hemos mencionado, se presume siempre, por lo que no debe haber dudas respecto a que el uso de la marca se ha efectuado con la convicción de se trataba de una hecho lícito y justo, y sin ánimo de causar perjuicio a un tercero o de aprovecharse de su esfuerzo⁴⁵.

Dada la presunción de buena fe por la que se rigen las relaciones mercantiles, aquí se produce una inversión de la carga de la prueba, por tanto, si el titular de la marca solicitada posteriormente quiere impedir los efectos de la oposición al registro, es éste quien deberá probar que el titular de la marca usada, en base a la cual se ha presentado la oposición, ha venido empleando de mala fe la marca en el mercado, en contra de los mandatos de honestidad, confianza u honorabilidad propios de un comportamiento comercial aceptable⁴⁶.

El derecho de oposición concedido al usuario anterior de buena fe se limita a signos iguales o semejantes solicitados para los mismos productos o servicios, sin que se exija en estos casos la prueba de la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre las marcas confrontadas.

En cuanto a la extensión geográfica del uso, esta disposición es muy clara al señalar que, para efectos de la oposición, la marca ha tenido que ser empleada en el territorio nacional, sin que pueda alegarse este derecho en virtud de un uso efectuado en el extranjero⁴⁷. La limitación impuesta por esta norma respecto a la extensión geográfica

⁴⁵ Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *Comentario a la Ley...*, cit., pp. 862-863.

⁴⁶ El art. 16 LNM establece que la oposición a una solicitud de registro debe presentarse en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud, debiendo expresar en dicha solicitud los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, y acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes. La oposición se notificará al solicitante quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. En el supuesto de que las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la oposición, concediéndose el mismo plazo respecto a la contestación de la oposición. Cfr. también el art. 27 RLNM.

⁴⁷ En este punto habrá que tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 LNM, también se entiende por uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

del uso es lógica, teniendo en cuenta que una marca ordinaria usada en el territorio de otro Estado no debería afectar los derechos de los titulares de otras marcas iguales o semejantes empleadas en el territorio nacional, ni tampoco representa un riesgo para los consumidores habituales de los productos o servicios de que se trate⁴⁸.

Sin embargo, esta norma no concreta cuál es la dimensión geográfica dentro del territorio nacional exigible para que ese uso pueda considerarse idóneo a fin de acceder a la tutela del derecho, sabemos que se trata de un uso que debe ser realizado en el territorio nicaragüense, pero no se determina si basta con que ese uso sea local o nacional. Tampoco la LNM se refiere al ámbito temporal de dicho uso, de modo que, en principio, cualquiera que pueda demostrar que antes de la presentación de la solicitud de registro de la nueva marca ha empleado el signo en el mercado nicaragüense podría presentar su oposición a la inscripción de la nueva marca.

Estas imprecisiones de la norma pueden acarrear serias consecuencias, en tanto que nos encontramos una disposición que crea derechos oponibles incluso frente a signos registrados, ya que como consecuencia de la protección conferida por la prohibición de registro del artículo 8.i) LNM al usuario de buena fe, éste se encuentra legitimado para ejercitar la acción de nulidad en contra de cualquier registro efectuado en violación de lo dispuesto en la citada prohibición, tal y como se establece en el artículo 34 LNM. Por tanto, la LNM garantiza dos mecanismos de protección a las marcas ordinarias usadas en el mercado, por un lado, a modo de prohibición de registro, permitiendo a sus titulares oponerse a cualquier solicitud posterior que vulnere su derecho y, por otro lado, la legitimación para solicitar la anulación del registro que pudiese haberse efectuado en contra de la citada prohibición.

En cambio, no reconoce a los usuarios de buena fe los derechos de exclusiva enunciados en el artículo 26 LNM, los cuales se reservan a titulares de marcas registradas y marcas notoriamente conocidas, registradas o no registradas⁴⁹, por tanto, el simple usuario de buena fe carece de la facultad de prohibir a terceros el uso de la marca, lo que conlleva un reconocimiento implícito de la posibilidad de que se produzca una coexistencia pacífica en el mercado de signos iguales o semejantes que distingan productos o servicios iguales o semejantes. Además, el usuario de buena fe no está legitimado para emprender acciones por actos de competencia desleal, pues la LNM no califica como tal el uso de una marca en contravención de la prohibición del artículo 8.i) LNM⁵⁰.

Frente a este panorama, cabe cuestionarse si el legislador nicaragüense no ha cometido un exceso al conceder tan amplias prerrogativas a favor del simple usuario de buena fe. Esta protección nos podría poner frente a supuestos en los que, por ejemplo, una persona que haya realizado un breve uso anterior de la marca en una

⁴⁸ Distinto es que la marca usada en el extranjero fuese notoria o renombrada en el territorio nacional, no obstante, debe quedar claro que no corresponde al supuesto previsto en el artículo 8.i) LNM la protección de esta clase de signos, que se protegen en la LNM a través de las disposiciones que analizaremos al estudiar el uso notorio.

⁴⁹ Cfr. art. 86 LNM.

⁵⁰ Cfr. art. 104.f) LNM.

región concreta del mercado nicaragüense impida el registro del signo por parte de un tercero. No hay que perder de vista que estamos hablando de un uso que no necesariamente ha sido intenso y que no ha supuesto la adquisición de notoriedad, que se hará valer frente a los intereses del solicitante de la marca, que no tiene por qué conocer la existencia de la marca dada su escasa relevancia en el mercado, y que podría haber preparado ya la estrategia de lanzamiento y comercialización de los productos o servicios que pretende identificar con la marca cuyo registro solicita (estudios de mercados, *marketing*, publicidad, etc.).

Peor aún, el titular de la marca registrada que hubiese venido usándola en el mercado de modo regular podría perder los derechos concedidos por el registro, si se demuestra que otra persona ha hecho un uso ordinario o local de la marca en el mercado nicaragüense con anterioridad a la fecha de inscripción del signo. Incluso la marca registrada podría haber alcanzado notoriedad en el mercado por el uso hecho de la misma a partir de su inscripción y, pese a ello, podría ser anulada en defensa del derecho del simple usuario de buena fe. De modo que, el titular de la marca registrada no tendrá certeza de la invulnerabilidad de su derecho hasta que no haya transcurrido el plazo de cinco años previsto por el artículo 34 LNM para el ejercicio de la acción de nulidad.

Además, es muy importante tener en cuenta que los efectos de la protección configurada por la LNM a favor de la marca ordinaria no registrada pueden alentar a los titulares de este tipo de marcas a mantenerse indefinidamente en situación de simples usuarios, puesto que la norma no les obliga a solicitar el registro de su marca, de modo que, siempre estarán facultados para ejercer los derechos que les son reconocidos.

A la vista de los argumentos antes mencionados, consideramos necesario replantear el reconocimiento del uso simple de buena fe como vía para el nacimiento del derecho sobre la marca, puesto que las potestades reconocidas al usuario de buena fe crean una situación de incertidumbre jurídica para el titular registral de la marca, poniéndole en una posición más débil que aquél⁵¹, de modo que la actual regulación pone en riesgo la seguridad jurídica que la propia LNM pretende garantizar mediante la instauración del sistema registral.

3.3. El nacimiento del derecho sobre la marca como consecuencia de su uso notorio en el mercado

La segunda modalidad de uso extrarregistral a la que la LNM reconoce derechos es aquella cuyo resultado ha desembocado en la notoriedad de la marca, es decir, que la LNM establece una regulación particular encaminada a proteger a la marca no registrada que es conocida por el sector pertinente del público o por los círculos empresariales en el país o en el comercio internacional⁵².

⁵¹ Mientras el titular sólo puede ejercitar en contra del usuario de buena fe el *ius prohibendi* reconocido por el art. 26 LNM, el usuario de buena fe está facultado para solicitar la nulidad del registro dentro del plazo de cinco años desde la inscripción, lo que supondría para el titular registral la pérdida de todos los derechos obtenidos a partir del registro.

⁵² Cfr. art. 2 LNM sobre definición de Signo Distintivo Notoriamente Conocido.

A diferencia del simple uso de buena fe al que nos hemos referido antes, en este caso para reivindicar la prioridad del signo usado su titular deberá demostrar el elevado nivel de conocimiento de la marca entre los sectores pertinentes del público (artículo 82 LNM), para ello, podrá alegar cualquier circunstancia que pueda resultar relevante y, en particular, aquellas que se refieran a la duración, amplitud o extensión geográfica de la marca tanto dentro como fuera del territorio nicaragüense conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 80 LNM.

Así las cosas, respecto a la protección del uso notorio en la LNM cabe hacer algunas puntualizaciones, en primer lugar, es importante tener presente que la LNM al definir la figura del Signo Distintivo Notoriamente Conocido en su artículo 2 no distingue entre marcas notorias registradas y no registradas, agrupándolas bajo una misma figura, y que a lo largo de su articulado las normas que regulan los derechos relativos a esta clase de signos mantienen esa significación unívoca⁵³.

Por tanto, la protección que la LNM concede al usuario de una marca que goza de notoriedad en el mercado es esencialmente la misma que se configura a favor del titular registral de la marca notoria. En primer lugar, en el Capítulo XVI de la LNM, el artículo 83 LNM “Acciones contra el uso notorio” establece que:

“El legítimo titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir a terceros el uso del signo, y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan. Ese titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 26 de la presente ley”.

Así, pues, una marca que no se encuentra registrada pero que es notoriamente conocida en el territorio nicaragüense puede acceder a los “Derechos exclusivos” previstos por el artículo 26 LNM, de igual modo que si se tratara de una marca registrada, lo que le permite oponerse al uso del signo por un tercero no autorizado y entender las acciones correspondientes en defensa de su marca.

Además, a los efectos del ejercicio de la acción contra el uso no autorizado, el artículo 84 LNM⁵⁴, por un lado, se trata de la protección de la marca notoria dentro de los límites de la regla de la especialidad, siempre que exista la probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión (notoriedad) y, por otro lado, se plantea la posibilidad de extender esa protección incluso frente a productos o servicios diferentes (renombre), cuando concurren cualquiera de las tres circunstancias enumeradas por la

⁵³ Según lo dispuesto por el artículo 81.1) LNM, el reconocimiento del carácter notorio de una marca no puede estar condicionado en ningún caso a que el signo distintivo se encuentre registrado o en trámite de registro en el país o en el extranjero.

⁵⁴ A través del 84 LNM se ha incorporado al sistema nicaragüense el contenido del art. 4 RCMNC en el que se distingue el supuesto propio de la marca notoria y el de la marca renombrada, que no sólo extiende la protección más allá de la regla de la especialidad sino que, además, deben concurrir los tres requisitos indicados, por lo que puede afirmarse que, pese emplear únicamente la figura del Signo Distintivo Notoriamente Conocido, la LNM sí prevé dos niveles de protección diferenciados que son los mismos que se atribuyen a la marca notoria y a la marca renombrada respectivamente.

norma, como son: riesgo de confusión o asociación; dilución de la fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario; o bien, el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o del renombre de su titular o poseedor⁵⁵.

En consecuencia la LNM, además de equiparar al usuario de la marca notoria con el de la marca registrada a efectos del reconocimiento de los “Derechos exclusivos” a los que se refiere el artículo 26 LNM, establece una protección adicional concebida específicamente para la defensa de la notoriedad, lo que le permite el amparo de su derecho mediante la acción de uso no autorizado.

Por otro lado, la letra d) del artículo 8 LNM configura una prohibición de registro específica a favor del Signo Distintivo Notoriamente Conocido, de modo que el titular de la marca notoria puede oponerse al registro de cualquier signo que constituya una reproducción, imitación, transliteración o transcripción total o parcial de su marca, cualesquiera que sean los productos o servicios para los que se solicite el nuevo registro, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario, o que implique un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

En cualquiera de los supuestos señalados por la prohibición el usuario de la marca anterior podrá presentar su oposición al registro dentro del procedimiento de solicitud de la marca posterior, señalando los derechos en que funda dicha oposición, aportando prueba del uso anterior de su marca y del carácter notorio adquirido por la misma como consecuencia de dicho uso⁵⁶, así como de la concurrencia de cualquiera de las circunstancias impositivas de registro a las que se refiere la norma.

Por último, como base en el incumplimiento de la prohibición de registro antes citada, el usuario de una marca anterior notoria podrá solicitar, por vía de la acción de nulidad, la cancelación de la inscripción de cualquier marca indebidamente inscrita, que como ya hemos mencionado deberá ser ejercitada en un plazo máximo de cinco años desde la publicación del registro de la marca impugnada, y que será imprescriptible en caso de que se demuestre que al momento de presentar la solicitud su titular actuó de mala fe.

4. REFLEXIÓN FINAL

En la LNM el nacimiento del derecho por vía registral otorga facultades al titular de la marca con independencia de que se trate de marcas ordinarias, notorias o renombradas, sin embargo, se otorga una protección reforzada a los titulares de marcas notorias registradas en comparación a la prevista para las marcas ordinarias, limitando los efectos del principio de especialidad que rige al Derecho de marcas.

⁵⁵ Vid. C. LEMA DEVESA, “Extensión y límites del derecho de marca”, *Derecho de los negocios*, núm. 270, 2013, pp. 8-9.

⁵⁶ Cfr. art. 80 LNM sobre los criterios para determinar la notoriedad de la marca.

Asimismo, la LNM reconoce el nacimiento del derecho por vía del uso extrarregistral, por un lado, el simple uso de buena fe y, por otro, el uso notorio. Sin embargo, el alcance de dicha protección varía en uno u otro caso, estableciéndose reglas distintas en relación con los requisitos y las circunstancias en los que el titular de la marca no registrada goza de una situación jurídica prioritaria respecto de otras marcas. En lo que respecta al uso simple de buena fe, el usuario de buena fe se encuentra legitimado para impedir el registro de cualquier signo igual o semejante al suyo que se solicite para los mismos productos o servicios (artículo 8.i) LNM) y, al mismo tiempo, puede ejercitar la acción de nulidad en contra de cualquier registro efectuado en violación de lo dispuesto en la citada prohibición (artículo 34 LNM). En cambio, la LNM no reconoce para a los usuarios de buena fe los derechos de exclusiva enunciados en el artículo 26 LNM, los cuales se reservan a titulares de marcas registradas y marcas notoriamente conocidas registradas o no registradas. Las potestades reconocidas al usuario de buena fe crean una situación de incertidumbre jurídica para el titular registral de la marca, poniéndole en una posición más débil que aquél, de modo que la actual regulación pone en riesgo la seguridad jurídica que la propia LNM pretende garantizar mediante la instauración del sistema de nacimiento registral del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, (Dir.), Aranzadi, Pamplona, 2003.
- CASADO CERVIÑO, A., “La marca comunitaria: un signo empresarial a usar en el mercado”, *GJCEE*, serie D-28, octubre 1997, pp. 187-211.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., “La tutela de la marca no registrada. La experiencia italiana en materia de protección de la marca preusada en un ámbito local”, *RDM*, núm. 244, 2002, pp. 825-841.
- POSADAS MARTÍNEZ, A., “La solicitud de marca efectuada con mala fe: una revisión del principio de buena fe registral y de las situaciones de hecho protegidas en el ordenamiento marcario español y comunitario”, *La Ley*, núm. 6, 2014, pp. 66-82.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2004.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del Derecho sobre la marca en el Sistema de la Ley de Marcas de 2001”, *ADI*, t. XXII, 2001, pp. 51-56.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *El Sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., “El nacimiento del Derecho sobre la marca”, *RDM*, núm. 102, 1966, pp. 187-241.
- GONZÁLEZ-BUENO, C., *Marcas notorias y marcas renombradas en la Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005.
- LEMA DEVEESA, C., “Extensión y límites del derecho de marca”, *Derecho de los negocios*, núm. 270, 2013, pp. 7-14.
- FRAMINÁN SANTAS, J., *La nulidad de la marca solicitada de mala fe*, Madrid, 2007.
- MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- BOTANA AGRA, M., “En torno a la consolidación de la marca registrada. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 25 de noviembre de 1975)”, *ADI*, t. III, 1976, pp. 323-346.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Thompson-Civitas, Madrid, 2007.
- ORTUÑO BAEZA, M.T., “La cesión de la marca”, *RDM*, núm. 235, 2000, pp. 75-144.
- SÁNCHEZ ARISTI, R., “La posesión”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de Derecho Civil*, Madrid, 2005, pp. 79-102.
- GARCÍA SEDANO, T., “El concepto de mala fe y Ley de Marcas”, *Práctica de Tribunales*, núm. 115, 2015, pp. 1 y ss.